

Hukum Dagang : Merk/Cap Perniagaan (03/130).

- Pembatalan pendaftaran merk.
- Barang-barang yang dilindungi oleh merk.

- *Adanya itikad buruk pihak yang mendaftarkan merk harus dinyatakan dalam suatu putusan tersendiri dan tidak dapat dinyatakan sekaligus dalam putusan pengabulan permohonan pembatalan pendaftaran merk yang bersangkutan.*
Barang-barang yang dilindungi oleh suatu merk adalah barang-barang yang sejenis.

Putusan Mahkamah Agung 17 Oktober 1991 No. 294 K/Pdt/1989.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Perseroan N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, Jalan Sutomo 248-C/D, Kantor Jalan Pattimura No. 3 Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Januar Yahya, SH. dan Suyitno, SH. Pengacara di Jakarta, gedung Nilakandi lantai 5 di Roa Malaka Utara No. 1-3 Jakarta Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 1988: Pemohon Kasasi dahulu Termohon I;

m e l a w a n

Chanel, Societe Anonyme, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Perancis berkantor Pusat di Avenue 135 Charles de Gaulle, 92521 Neuilly/Seine France, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada Kantor Pengacara Widjoyo (Oei Tat Hway) cs., Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota, yang selaku kuasanya menurut surat kuasa terlampir akan menanda tangani dan mengajukan surat permohonan ini: Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

dan

*Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Kehakiman qq Direktorat Patent dan Hak Cipta (Bagian Merk-merk)*Jalan Veteran III No. 8-A Jakarta: Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Pemohon telah menggugat sekarang Pemohon kasasi dan Turut Termohon kasasi sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas **dalil-dalil**

:
Bahwa Pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dan di Dunia dari :

a. Nama Dagang : Chanel;

b. Merk Dagang : Chanel;

Bahwa merk dagang Chanel Pemohon terdaftar di Indonesia antara lain di bawah No. 1333.821 tanggal 27 Januari 1979, untuk melindungi : "Hasil-hasil yang tergolong dalam kelas 3" (P-1);

Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Pemohon mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merk dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain;

Bahwa Pemohon harus mengalami, bahwa atas nama Termohon I telah didaftarkan suatu merk dagang pada tanggal 13 September 1985 di bawah No. 197.890 berupa merk kata CHANEL, untuk melindungi : "Tembakau, kantong-kantong tembakau dan pipa-pipa tembakau, kertas sigaret, rokok putih, rokok kretek, rokok klobot, cerutu, tembakau kasar, tembakau susur, tembakau dengus, tembakau sugi, cengkeh rajangan, korek api (penyala), bir, jenis-jenis bir, air mineral, air soda, sirop, limun, sari buah whisky, brandy, sarsaparila, minuman teh dalam botol, anggur, kopi instant coffee, granules coffee, dried coffee, teh, cacao, gula, beras, tapioka, sagu tepung terigu, biskuit, roti, kembang gula, madu, garam, dan lemak-lemak yang dapat dimakan, ikan, daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang diawetkan/dimasak" (P-2);

Bahwa pemakaian merk Chanel oleh Termohon I, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan nama dagang serta merk Pemohon, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merk serta hasil-hasil Termohon I berasal dari Pemohon, atau mempunyai hubungan erat dengan Pemohon;

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Termohon I untuk mendaftarkan merk tersebut, kecuali niat membonceng pada ketenaran nama dagang serta merk dagang Pemohon yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit;

Bahwa karena ketenaran nama dagang serta merk Pemohon, harus dikuatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengasosiasiksn/menghubungkan Termohon I dengan Pemohon, hal mana tidak akan menguntungkan Pemohon;

Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa diilhami nama dagang serta merk termashur Pemohon, Termohon I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merk No. 197.890;

Bahwa Pemohon berkepentingan agar supaya pendaftaran merk Termohon I tersebut dibatalkan, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan mengingat akan bunyinya considerans Undang-udnang Merk 1961 dan pedoman "pirate non mutat dominium" Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama dagang dan merk dagang Chanel, dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai nama dagang dan merk dagang tersebut di Indonesia;
2. Menyatakan, bahwa merk Termohon I daftar No. 197.890 dalam ucapan kata maupun suara sama dengan nama dagang serta merk dagang Pemohon;
3. Menyatakan batal setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran merk No. 197.890 dalam daftar umum atas nama Termohon I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Termohon II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran No. 197.890 dalam daftar umum;
5. Biaya-biaya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 31 Otkober 1988 No. 323/Pdt/G.D/1988/PN.Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama dagang dan merk dagang Chanel, dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai nama dagang merk tersebut di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa merk Termohon I daftar No. 197.890 sama dalam ucapan maupun susunan kata dengan nama dagang serta merk Pemohon;

4. Menyatakan batal pendaftaran merk No. 197.890 dalam daftar umum atas nama Termohon I dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Termohon II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran No. 197.890 dalam daftar umum;

6. Menghukum Termohon I membayar ongkos perkara ini yang hingga kini dirancang sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon I pada tanggal 31 Oktober 1988 kemudian terhadapnya oleh Termohon I dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 1988 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 306/srt.Pdt.G/1988/PN.Jak-Pus yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Nopember 1988;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon dan Termohon I yang pada tanggal 28 Nopember 1988 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1988;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesudah Undang-undang No. 14 tahun 1985 berlaku, maka terhadap permohonan kasasi ini diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-undang No. 14 tahun 1985;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tentang tenggang waktu 9 bulan :

Bahwa pendaftaran merk Pemohon kasasi No. 197.890 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 1985 tanggal 29 Oktober 1985 (lihat bukti T.I-7);

Bahwa ketentuan pasal 10, ayat 1 Undang-undang Merk 1961 tentang tenggang waktu 9 bulan adalah kaidah hukum yang bersifat memaksa

(dwingend recht) yang merupakan suatu "fatale termijn", maka tidak dapat diadakan penyimpangan atau pengecualian selain dari apa yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 2;

Menurut pasal 10 ayat 2 menyatakan, bahwa suatu permohonan pembatalan pendaftaran merk yang telah melampaui tenggang waktu 9 bulan masih dapat diajukan jika hak Pemohon kasasi terbukti dari putusan hakim yang telah berkekuatan tetap/pasti;

Bahwa ada tidaknya itikad buruk dari Pemohon kasasi adalah termasuk masalah pokok perkara yang masih harus dibuktikan oleh Termohon kasasi dengan putusan Hakim yang berkekuatan pasti tersebut in casu putusan Pengadilan dari tempat tinggal Pemohon Kasasi menurut pasal 118 HIR (lihat putusan Mahkamah Agung RI. No. 3146 K/Pdt/1983 tanggal 30 Juni 1987, No. 573 K/Sip/1983 tanggal 30 Juli 1987, No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983 dan No. 1365 K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1984 (foto copy terlampir semuanya);

Bahwa dengan demikian memang tidak ada batas waktu untuk pembatalan merk-merk yang didaftarkan dengan itikad buruk, baik menurut Undang-undang Merk 1961 maupun Uni Paris, akan tetapi prosedur yang harus ditempuh oleh Termohon kasasi adalah harus menurut apa yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-undang Merk 1961;

Bahwa pengakuan terhadap Undang-undang Nasional dari suatu Negara peserta Uni Paris dapat kita saksikan dari :

a. Pasal 25 ayat 2 Konvensi Paris tahun 1883 teks Stocholm 1967 yang berbunyi : "It is understood that, at the time a country deposits its instrument of ratification or accession, it will be under its domestic law to give effect to the provision of this convention";

b. Pasal 2 Konvensi Paris tersebut yang menentukan bahwa di suatu negara tertentu peserta Uni Paris, warga negara dari negara peserta lainnya harus diberlakukan sama seperti warga negara dari negara tertentu itu yang menyangkut hak milik perindustrian (prinsip "national treatment") jadi di Indonesia Undang-undang Merk 1961 diakui oleh Konvensi Paris dan berlaku sama warga negara Indonesia dan warga negara asing peserta konvensi tersebut;

c. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983 yang setelah sebelumnya secara mendalam mempertimbangkan Uni Paris pasal 6 dan 8 dalam hubungannya dengan Undang-undang Merk 1961, akhirnya sampai pada kesimpulan : "Bagaimana pun juga Undang-undang Nasional yang dipegang teguh";

2. Tentang barang-barang yang tidak sejenis :

Bahwa seperti telah diakui dan dibenarkan oleh *judex facti*, pendaftaran merk Pemohon kasasi tidak melindungi barang-barang yang sejenis dengan barang-barang dari merk Termohon kasasi;

Bahwa menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang tahun 1961 (Undang-undang Merk) bahwa hak atas merk tidak berlaku untuk semua jenis barang, melainkan hanya berlaku untuk jenis barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merk itu. Dan menurut pasal 10 ayat 1, bahwa suatu permohonan pembatalan pendaftaran merk hanya dapat diajukan oleh orang yang berdasarkan pasal 2 mempunyai hak atas merk tersebut untuk barang-barang yang sejenis;

Bahwa ketentuan pasal 2 ayat 1 dipertegas dalam :

a. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2563 K/Sip/1983 tanggal 25 Januari 1983 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, alasan kasasi No. 2 dapat dibenarkan karena berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 1961 menurut hemat Mahkamah Agung cukup jelas bahwa Undang-undang tersebut hanya memberikan perlindungan atas suatu merk terhadap penggunaan merk yang pada keseluruhannya atau pada pokoknya mengandung suatu persamaan dengan merk tersebut oleh orang lain, jika orang lain itu menggunakan merk tersebut untuk barang-barang yang sejenis;

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 376/1981/G/tanggal 10 Pebruari 1982 yang memperluas perlindungan termaksud, sehingga meliputi barang-barang yang tidak sejenis, tidak dapat dibenarkan, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan asal tidak dapat diterima (foto copy terlampir)";

b. Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02.01.01 tahun 1987 dan No. M.01-HC.01.01. tahun 1987 yang membatasi suatu pendaftaran merk hanya untuk 4 (empat) kelas barang dengan maksud untuk mencegah monopoli merk oleh suatu perusahaan (lihat keterangan Menteri Kehakiman RI dalam Harian Kompas, Jumat 9 Mei 1986) (foto copy terlampir pada jawaban Pemohon kasasi tanggal 22 Agustus 1988);

3. Tentang nama perniagaan (nama perusahaan) :

Bahwa Termohon kasasi tidak dapat membuktikan dengan akta pendiriannya yang berbentuk otentik sebagai yang diwajibkan oleh pasal 38 KUHDagang bahwa perusahaannya bernama "Chanel", Societe Anonyme,

kapan dan di mana didirikannya, serta apa maksud dan tujuan pendiriannya (bidang usahanya).

Hal itu tidak dapat dibuktikan hanya dengan pendaftaran merk dagangnya, karena menurut Peraturan Kantor Milik Perindustrian tentang permohonan-permohonan dan biaya-biaya tertanggal 11 Nopember 1961 butir I. 1.d yang sampai sekarang masih berlaku (foto copy terlampir pada jawaban Pemohon kasasi tanggal 22 Agustus 1988), semua badan hukum luar negeri (termasuk Termohon kasasi) tidak diwajibkan untuk melampirkan akta tentang pendiriannya pada waktu mendaftarkan merk dagangnya, sehingga dalam praktek tidak ada satupun dari badan hukum luar negeri yang akta pendiriannya pernah diserahkan kepada Direktorat Patent & Hak Cipta;

Bahwa andaikataupun pendaftaran merk pemohon kasasi dianggap mengandung nama perniagaan Termohon kasasi, quod non, gugatan Termohon kasasi seharusnya tetap ditolak, oleh karena suatu perusahaan yang dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas (societe anonyme), seperti selalu disebutkan dalam anggaran dasarnya, mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dan namanya (lihat pasal 36 K.U.H.Dagang) yang biasanya tertulis di atas kepala surat perusahaan, pada gedung kantornya dan seterusnya, adalah untuk menjelaskan (beschrijven) bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan (aard der onderneming). Jadi jika suatu perusahaan berusaha dalam bidang industri atau perdagangan tertentu, maka hasil-hasil produksinya atau barang-barang dagangannya tetap harus dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Merk 1961 yang membatasi hak atas merk hanya pada barang-barang yang sama atau sejenis;

Maka dalam hal ini tepat dan adil putusan Mahkamah Agung No. 2858 K/Sip/1981 tanggal 17 Pebruari 1983 dalam perkara tentang merk dagang dan nama Perusahaan Seven Up dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 22/1973/G tanggal 25 Januari 1975 dalam perkara tentang nama Perusahaan Mei Hwa (foto copy putusan-putusan terlampir pada jawaban Pemohon kasasi tanggal 22 Agustus 1988);

4. Tentang itikad baik Pemohon kasasi :

Bahwa pasal 6 bis ayat 2 Uni Paris tidak dapat terlepas dari pasal 6 bis ayat 1 yang menentukan, bahwa suatu permohonan pembatalan pendaftaran merk hanya dapat diajukan terhadap merk yang sama yang dipakai untuk barang-barang yang sama atau sejenis (dalam pasal itu digunakan kata-akta "used for identical or similar goods"), sekalipun untuk merk terkenal (well known trade mark), sehingga itikad buruk itu baru ada kalau merk yang digugat dipakai untuk barang-barang yang sama atau sejenis;

5. Tentang surat bukti Termohon kasasi :

Bahwa surat bukti yang diajukan oleh Termohon kasasi mengenai pendaftaran merk dagangnya hanya berupa foto copy, dan tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya;

Bahwa menurut pasal 1888 K.U.H.Perdata suatu bukti tulisan adalah terletak pada akta aslinya, sedangkan foto copy hanyalah dapat dipercaya apabila telah disesuaikan dengan aslinya (lihat juga putusan Mahkamah Agung No. 3069 K/Pdt/1985 foto copy terlampir pada kesimpulan Pemohon kasasi tanggal 3 Oktober 1988);

6. Tentang tidak adanya diskriminasi :

Bahwa Undang-undang Merk 1961 tidak mengenal adanya diskriminasi antara warga negara Indoensia dan warga negara asing atau antara merk Nasional dan merk Luar Negeri. hal itu sekiranya sejalan pula dengan prinsip "assimilasi dengan warga negara" atau yang dikenal dengan prinsip "national treatment" sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 1 Konvensi Paris teks London 1934 dan teks Stockholm 1967 atau dengan pasal 7 Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948 yang berbunyi sebagai berikut : Sekalian orang adalah sama terhadap Undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan;

Menimbang :

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum yakni dalam menerapkan pasal 10 ayat 2 dari Undang-undang Merk (Undang-undang No. 21 tahun 1961), oleh karena Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan pembatalan merk, sekaligus menyatakan bahwa Termohon I mempunyai itikad buruk, padahal semestinya hal itu barulah dapat dinyatakan dalam putusan (suatu gugatan) tersendiri, (tentang adanya itikad buruk dari Termohon I dalam perkara persaingan curang (oneerlijke concurrentie) onrechtmatige daad);

(vide putusan Mahkamah Agung No. 3146 K/Pdt/1983 tanggal 30 Juni 1987 "kasus Mars"; putusan Mahkamah Agung No. 2932 K/Sip/1982 "kasus Dunhill";

Dalam putusan-putusan Mahkamah Agung di atas pada intinya adalah :

1. Bahwa pasal 10 ayat 2 Undang-undang Merk (Undang-undang No. 21, tahun 1961) dipegang teguh;

2. Undang-undang Nasional lebih diutamakan dari pada Paris Convention;

3. Bahwa barang-barang yang dilindungi harus sejenis;

Bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 1, ad. 2 di atas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : Perseroan NV. Sumatera Tobacco Trading Company dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Oktober 1988 No. 323/Pdt/G.D.1988/PN.Jkt.Pst., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti yang disebutkan di bawah ini, dengan menyatakan permohonan Pemohon kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon kasais/Pemohon asal sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Perseroan NV. Sumatera Tobacco Trading Company tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Oktober 1988 No. 323/Pdt/G.D./1988/PN.Jkt.Pst;

DAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon kasasi/Pemohon akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 28 Agustus 1900 sembilan puluh oleh Samssoeddin Aboebakar, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Roesli, SH., dan Gunawan, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 17 Oktober 1900 sembilan puluh, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Roesli, SH., dan Gunawan, SH., Hakim-hakim Anggota, Darlan Nasution, SH., Pantiera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 1988 No. 323/PDT/G.D/1988.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Chanel, Societe Anonyme, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Perancis, berkantor Pusat di : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92521 Neuilly/Seine, France, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada Kantor Pengacara Widjojo (Oei Tat Hway) cs., Jalan Kali Baru Besar Barat No. 5, Jakarta Kota, yang selaku kuasanya menurut Surat Kuasa terlampir akan menanda tangani dan mengajukan surat permohonan ini, selanjutnya disebut Pemohon;

I a w a n

Perseroan NV. Sumatra Tobacco Trading Company, Jalan Sutomo No. 248-C/D, Kantor, Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, selanjutnya disebut Termohon I, dan

Pemerintah Republik Indonesia qq. Departemen Kehakiman qq. Direktorat patent dan Hak Cipta (Bagian Merk-merk), Jalan Veteran III, No. 8-A Jakarta, selanjutnya disebut Termohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar pihak-pihak;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya Widjojo (Oei Tat hway) Cs., telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Juni 1988, Daftar No. 323/PDT/G.D/1988/PN JKT PST, telah menggugat Termohon-termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

bahwa Pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dan di Dunia dari:

- a. Nama Dagang : Chanel;
- b. Merk Dagang : Chanel;

Bahwa merk dagang Chanel Pemohon terdaftar di Indonesia antara lain di bawah No. 133.821 tanggal 27 Januari 1979, untuk melindungi : "Hasil-hasil yang tergolong dalam kelas 3" (P-1).

Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Pemohon mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merk dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain.

Bahwa Pemohon harus mengalami, bahwa atas nama Termohon I telah didaftarkan suatu merk dagang pada tanggal 13 September 1985 di bawah No. 197.890 berupa merk kata CHANEL, untuk melindungi : "Tembakau, kantong-kantong tembakau dan pipa-pipa tembakau, kertas sigaret, rokok putih, rokok kretek, rokok klobot, cerutu, tembakau kasar, tembakau susur, tembakau dengus, tembakau sugi, cengkeh rajangan, korek api (penyalapenyala) bir, jenis-jenis bir, air minreal, air soda, sirup, limun, sari buah, whisky, brandy, sarsaparilla, minuman teh dalam botol, anggur, kopi, instant coffee, granules coffee, dried coffee, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, tepung terigu, beras, biskuit, roti, kembang gula, madu, sirup, garam manisan, telur, susu dan hasil-hasil susu dalam kaleng, minyak-minyak, dan lemak-lemak yang dapat dimakan, ikan, daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang diawetkan, - dimasak" (P-2).

Bahwa pemakaian merk CHANEL oleh Termohon I, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan nama dagang serta merek Pemohon, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merk serta hasil-hasil Termohon I berasal dari Pemohon, atau mempunyai hubungan erat dengan Pemohon.

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Termohon I untuk mendaftarkan merk tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran nama dagang serta merk dagang Pemohon yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit.

Bahwa karena ketenaran nama dagang serta merk Pemohon, harus dikuatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengassosiasikan/menghubungkan Termohon I dengan Pemohon, hal mana tidak akan menguntungkan Pemohon.

Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa diilhami nama dagang serta merk termashur Pemohon, Termohon I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merk No. 197.890.

Bahwa Pemohon berkepentingan agar supaya pendaftaran merk Termohon I tersebut dibatalkan, setidak-tidaknya dinyatakan batal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan mengingat akan bunyinya considerans Undang-undang Merk 1961 dan pedoman "pirate non mutat dominium" Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya berkenan memutuskan :

1. Menyatakan, bahwa Pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama dagang dan merk dagang CHANEL, dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai nama dagang dan merk dagang tersebut di Indonesia.

2. Menyatakan, bahwa merk Termohon I daftar No. 197.890 dalam ucapan kata maupun suara sama dengan nama dagang serta merk Pemohon.

3. Menyatakan batal, setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran merk No. 197.890 dalam Daftar Umum atas nama Termohon I, dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan Termohon II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran No. 197.890 dalam Daftar Umum.

5. Biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir untuk kepentingan Pemohon, kuasanya tersebut di atas Widjojo (Oei Tat Hway) Cs., dan untuk Termohon I hadir kuasanya pula bernama Janaur Jahja, SH., atas dasar surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 1988, sedangkan Termohon II hadir kuasanya bernama Suryadi Zainal, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 1988;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil, maka karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Termohon-termohon telah memberikan jawaban tertulis masing-masing Termohon I tanggal 22 Agustus 1988 dan Termohon II tanggal 9 Agustus 1988, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :

Jawaban Termohon I

1. Tentang barang-barang yang tidak sejenis :

Bahwa merk Termohon I melindungi antara lain : "tembakau dan rokok" (lihat P-2), sedangkan merk Pemohon melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 3, yaitu antara lain : "kosmetika" (lihat P-1).

Jadi dilihat dari sudut tehnik perekonomian, sifat, susunan, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya, barang-barang Termohon I sangat berlainan atau tidak sejenis dengan barang-barang Pemohon.

Bahwa menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Merk 1961, hak atas merk tidak berlaku untuk semua jenis barang, melainkan hanya berlaku untuk barang-barang yang sama atau sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merk itu.

Bahwa ketentuan pasal 2 ayat 1 tersebut dipertegas dalam pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02.HC.01.01 tahun 1987; No. M.01-HC.01.01 tahun 197 yang membatasi suatu pendaftaran merk hanya untuk 4 (empat) kelas barang dengan maksud untuk mencegah monopoli merk oleh satu perusahaan (lihat keterangan Menteri Kehakiman RI dalam Harian Kompas, Jumat, 9 Mei 1986; dan putusan Mahkamah Agung RI. No. 2563 K/Sip/1983 tanggal 25 Januari 1985, foto kopi semuanya terlampir)

2. Tentang Nama Perusahaan (Nama Perniagaan) :

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Pemohon pada badan peradilan Indonesia dan mengenai permohonan pembatalan merk dagang yang didaftarkan pada Direktorat Patent & Hak Cipta Departemen Kehakiman Republik Indonesia menurut tata hukum Indonesia, maka yang harus diberlakukan adalah hukum materiil dan formil Indonesia, disamping hal itu juga berarti bahwa Pemohon sendiri menghendaki agar perkara ini diselesaikan menurut *lex forum*, yakni hukum Indonesia (lihat putusan Mahkamah Agung RI. No. 783 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1987, foto kopi terlampir).

Bahwa menurut pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, suatu perseroan terbatas (*societe anonyme*) harus dibuat dalam bentuk otentik, dan karenanya harus dibuktikan dengan suatu akta otentik.

Bahwa yang dimaksud dengan "akta otentik" , menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Stbl.1860 No. 3, ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (*in wettelijke vorm*), dibuat oleh atau di hadapan seorang notaris (akta notaris) sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Bahwa dengan demikian maka untuk membuktikan bahwa perusahaannya bernama Chanel, *Societe Anonyme*, kapan dan di mana didirikannya, serta apa maksud dan tujuan pendiriannya (bidang usahanya), tidak bisa lain Pemohon harus dapat memperlihatkan akta tentang pendiriannya yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) seorang notaris, dan hal itu tidak dapat dibuktikan hanya dengan pendaftaran merk dagangnya, karena menurut Peraturan Kantor Milik Perindustrian tentang Permohonan-permohonan dan biaya-biaya tertanggal 11 Nopember 1961, butir I.1.d yang

sampai sekarang masih berlaku (foto kopi terlampir), semua badan hukum luar negeri (termasuk Pemohon) tidak diwajibkan untuk melampirkan akta tentang pendiriannya pada waktu mendaftarkan merk dagangnya, sehingga dalam praktek tidak ada satupun dari badan hukum luar negeri yang akta pendiriannya pernah diserahkan kepada Direktorat Patent.

Bahwa pendirian suatu perusahaan yang dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas, seperti selalu disebutkan dalam anggaran dasarnya, mempunyai maksud dan tujuan tertentu atau berusaha dalam bidang tertentu, dan namanya (lihat pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) adalah untuk menjelaskan (beschrijven) bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan (aard der onderneming). Jadi jika suatu perusahaan dalam bidang industri dan perdagangan tertentu, maka hasil-hasil produksinya atau barang-barang dagangnya tetap harus dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Merk 1961 yang membatasi hak atas merk hanya pada barang-barang yang sama atau sejenis. Dengan demikian adalah tepat dan adil putusan Mahkamah Agung RI. No. 2858 K/Sip/1981 tanggal 17 Pebruari 1983 dalam perkara tentang merk dagang Seven Up dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 225/1973/G. tanggal 15 Januari 1975 dalam perkara tentang nama perusahaan "Mei Hwa" antara Perseroan Terbatas "N.V. Handel Maatschappij dan Percetakan "Mei Hwa" melawan P.T. Meiwa Indonesia, yang seluruhnya pertimbangan hukumnya Termohon I mohon agar dianggap merupakan bagian dari/dan tercantum dalam surat jawaban ini (foto kopi dari putusan-putusan tersebut terlampir).

3. Tentang Pembayaran Cukai Tembakau :

Bahwa disamping alasan-alasan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Termohon I, juga mohon perhatian Pengadilan akan hal-hal tersebut di bawah ini :

a. Bahwa Termohon I adalah perusahaan rokok nasional yang dalam kurun waktu 8 tahun (sejak tahun 1980 sampai dengan Juli 1988) telah memberikan pendapatan bagi negara dengan pembayaran cukai hasil tembakau, antara lain untuk merk Chanel sebesar Rp 159.660.790,312,68 (seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas 68/100 rupiah) terlampir bukti T.I-1;

b. bahwa Termohon I telah membantu program pemerintah untuk mengatasi pengangguran dengan mempekerjakan ribuan orang warga negara Indonesia, yang berarti menghidupi puluhan ribu orang Indonesia dan keluarga mereka masing-masing;

c. bahwa akan tetapi sebaliknya Pemohon, yang tidak memproduksi barang-barang yang sejenis dengan barang-barang Termohon I dan datang ke Indonesia hanya untuk mencari keuntungan semata-mata, dengan begitu saja hendak merampas hak Termohon I yang telah diberikan oleh Undang-undang sekaligus mematikan mata pencaharian Termohon I beserta para karyawannya tersebut dan merongrong pendapatan negara demi keuntungan diri sendiri, padahal negara Republik Indonesia didirikan dan dibangun bukan untuk kepentingan Pemohon, melainkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon I mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh gugatan pemohon.

Jawaban Termohon II.

1. Bahwa gugatan Pemohon adalah menuntut pembatalan merk terdaftar No. 197.890 atas nama Termohon I oleh karena itu berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Merk 1961 Pemohon wajib membuktikan bahwa gugatannya sekarang ini diajukan masih dalam tenggang waktu 9 bulan setelah pengumuman dalam TBN RI (Tambahan Berita Negara RI) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Merk 1961. akan tetapi bukti bahwa gugatan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 9 bulan tidak dilampirkan dalam perkara sekarang ini oleh karena itu mohon gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Termohon II berpendapat antara merk Pemohon (P-1) dengan merk Termohon I (P-2) melindungi barang yang tidak sejenis, karena barang-barang yang dilindungi pada pendaftaran merk Pemohon mempunyai sifat susunan, cara pembuatan dan tujuan pemakaian yang berbeda dengan barang-barang pada pendaftaran merk Termohon I, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai barang-barang yang sejenis.

3. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang merk 1961 tidak ada wewenang Termohon II untuk menolak pendaftaran merk yang tidak sejenis dan karenanya Termohon II tidak mungkin menolak merk Termohon I dengan merk Pemohon untuk barang tidak sejenis.

4. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Merk 1961, hak khusus untuk memakai merk di Indonesia hanya untuk barang-barang yang sejenis. Sedangkan hak khusus yang dimiliki oleh Pemohon terhadap merk sengketa hanya terbatas pada jenis barang seperti yang disebutkan pada bukti P-1. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menyatakan keberatan dan menuntut pembatalan pendaftaran merk Termohon

I (P-2), walaupun merk Termohon I merupakan nama perniagaan serta merk terkenal Pemohon harus selalu dikaitkan dengan ketentuan hak khusus berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Merk 1961. Bandingkan pula dengan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.-HC.01.01 tahun 1987 tentang merk terkenal.

5. Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Merk 1961, tuntutan pembatalan merk terdaftar hanya dibenarkan sepanjang untuk barang sejenis. Sedangkan anak kalimat yang mengatakan "atau jika merk yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain" harus selalu dikaitkan dengan ketentuan hak khusus pasal 2 ayat (1) Undang-undang Merk 1961. Bahwa mengingat merk sengketa sekarang ini tidak melindungi barang yang sejenis, maka gugatan Pemohon tidak memenuhi unsur pasal 10 ayat (1) Undang-undang Merk 1961 dan karenanya harus ditolak.

6. Bahwa karena merk sengketa masing-masing untuk melindungi barang yang tidak sejenis, maka tidak perlu dipersoalkan siapa pemakai pertamanya. Persoalan pemakai pertama baru dipersoalkan kalau merk sengketa tersebut untuk melindungi barang yang sejenis.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Termohon II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan Pemohon atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya berlangsung peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

1. Replik oleh Pemohon tanggal 29 Agustus 1988;
2. Duplik oleh Termohon I tanggal 12 September 1988; Duplik oleh Termohon II tanggal 12 September 1988;
3. pembuktian oleh Pemohon dengan menyerahkan surat-surat bukti foto copy yang diberi tanda P-1 s/d P-12, kecuali bukti P-2 asli;
4. pembuktian oleh Termohon I dengan menyerahkan surat-surat bukti foto copy yang diberi tanda T.I-1 disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang syah, sedangkan bukti T.I-2 s/d T.I-6 ad informandum dan T.I-7 disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang syah, dan bukti T.I-8 s/d T.I-11 bukti foto copy tidak bermeterai;

Termohon II tidak mengajukan bukti dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa replik, duplik, bukti surat maupun kesimpulan ditunjuk yang tersebut dalam berita acara demi lebih singkatnya uraian putusan ini dianggap telah tercantumkan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan mohon putusan;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I atas gugatan Pemohon tersebut menyangkal gugatan Pemohon, yang pada pokoknya adalah :

bahwa pendaftaran merk Chanel oleh Termohon I tidak bertentangan dengan Undang-undang merk No. 21 tahun 1961 karena barangnya tidak sejenis (pasal 2 ayat 1).

bahwa dengan diproduksinya hasil produksi Termohon I dengan merk tersebut, mendatangkan keuntungan pada Pemerintah karena pembayaran cukai tembakau (hasil produksi Termohon I adalah rokok).

bahwa permohonan Pemohon harus tidak diterima karena telah lewat 9 bulan.

bahwa apakah Pemohon merupakan suatu badan hukum haruslah dibuktikan.

Menimbang, bahwa Termohon II atas permohonan Pemohon tersebut, menyangkal permohonan Pemohon, yang isinya senada dengan Termohon I yaitu soal barangnya yang tidak sejenis dan telah lewat 9 bulan.

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa dianggap terbukti benar karena telah diajukan oleh Pemohon dan tidak disangkal kebenarannya oleh para Termohon yaitu :

bahwa merk dagang Chanel Pemohon telah terdaftar pada Direktorat Patent dan Hak Cipta di bawah nomor 133.821 tanggal 27 Januari 1979, untuk melindungi barang-barang hasil yang tergolong dalam kelas 3 (bukti P-1).

bahwa terbukti benar telah terdaftar pada Direktorat Patent dan Hak Cipta atas nama Termohon I merk Chanel di bawah no. 197.890 tertanggal 13 September 1985 untuk melindungi barang-barang tembakau dan seterusnya sebagaimana tersebut (P-2).

bahwa terbukti benar antara merk Chanel atas nama Pemohon dan merk Chanel atas nama Termohon I melindungi barang yang tidak sejenis.

bahwa terbukti benar merk Termohon I telah diumumkan dalam TBN RI. No. 10 tahun 1985 tertanggal 29 Oktober 1985 (bukti T.I-7), sehingga

dihitung dari masuknya permohonan ini tertanggal 9 Juni 1988, sudah lewat 9 bulan.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu, apakah permohonan ini masih bisa diterima, karena sudah lewat 9 bulan sesudah diumumkan dalam TBN RI (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia), sehubungan dengan apa yang ditentukan dalam pasal 10 (1) Undang-undang Merk No. 21 tahun 1961;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini mengenai ketentuan batas waktu 9 (sembilan) bulan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Merk No. 21. tahun 1961, menurut hemat Majelis adalah tidak mengikat, oleh karena suatu permohonan pembatalan merk tidak ada batas waktunya jika merk tersebut telah didaftarkan dan dipakai dengan iktikad buruk, sebagaimana yang dianut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerapkan pasal 6 bis ayat 3 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (vide Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3027 K/Sip/1981 tanggal 29 Desember 1982 dalam kasus "Seven Up" dan Keputusan No. 3670 K/Sip/1981 tanggal 25 Oktober 1982 dalam kasus "Metzler");

Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu ditinjau tentang maksud dan niat Termohon I yang telah mempergunakan merk yang dalam pengucapan maupun susunan kata yang persis sama dengan merk Pemohon, sekalipun tidak untuk melindungi barang yang sejenis, akan tetapi merk tersebut akan dapat menimbulkan kekacauan di kalangan konsumen tentang asal usul (origin) sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Termohon I yang telah memakai merk "Chanel" milik Pemohon, sedangkan "Chanel" adalah kata asing yang berasal dari negeri Pemohon, dan merk tersebut sudah terkenal di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedangkan Termohon I seorang pengusaha Indonesia di Indonesia, mengapa tidak dipilih kata-kata Indonesia yang cukup kaya akan kata-kata untuk dipakai sebagai suatu merk, maka Majelis yakin pemakaian kata "Chanel" oleh Termohon I tidak ada maksud lain selain untuk membonceng ketenaran merk Pemohon. Sehingga dengan demikian maka pemakaian merk "Chanel" oleh Termohon I dilakukan dengan iktikad buruk. Karenanya alasan Termohon I, dan Termohon II tentang lewat 9 bulan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang sangkalan Termohon I lain yakni tentang harus dibuktikannya apakah Pemohon yang menamakan diri "Chanel" Societe Anonyme apakah suatu badan hukum atau tidak, dalam kasus permohonan pembatalan ini adalah tidak perlu, karena pasal 10 (1)

menentukan, bahwa yang berhak minta pembatalan adalah mereka yang berdasarkan pasal 2 mempunyai hak merk tersebut.

Sedangkan Pemohon yang telah mendaftarkan merk lebih dahulu adalah yang berhak atas merk tersebut (pasal 2 (1)).

Menimbang, bawa tentang hal cukai tembakau, patut dikesampingkan karena tentang cukai tembakau merupakan masalah di luar peraturan merk ini;

Menimbang, bahwa untuk suatu pemakaian merk yang sama dibutuhkan izin dari pemakai pertama, sedangkan dalam perkara in casu, di dalam sidang tidak terdapat, sedangkan ternyata Pemohon telah lebih dahulu memakai merk tersebut, maka Pemohon adalah pemakai pertama atas penggunaan merk "Chanel" di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang dalil sangkalan para Pemohon tentang tidak sejenisnya barang, merk Pemohon dengan barang merk Termohon I, perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus Hitachi (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1269 K/Pdt/1984 tertanggal 15 Januari 1986) bahwa Undang-undang Merk no. 21 tahun 1961 bertujuan untuk melindungi baik konsumen (masyarakat pemakai) maupun si pemakai pertama di Indonesia terhadap tiruan-tiruan merk tertentu maka dengan pemakaian merk yang persis akan menimbulkan kekacauan masyarakat Pemohon akan asal usul barang.

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus Seven Up yang terbaru (vide keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 148 K/Pdt/1984 tertanggal 26 Agustus 1986), maka dalam pembatalan merk yang ternyata didaftarkan atas dasar iktikad buruk, adalah tidak relevant apakah karena merk yang dipersengketakan mengenai barang yang sejenis atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud/tujuan perlindungan terhadap masyarakat berhubung dengan adanya merk tiruan dan perlunya kepastian hukum bagi pemilik merk yang syah, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka Termohon-termohon ada di pihak yang kalah harus dibebani ongkos perkara;

Mengingat akan pasal 10 ayat 1 serta pasal lain dari Undang-undang Merk 1961 No. 21 serta pasal-pasal dari bab IX HIR.;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama dagang dan merk dagang Chanel, dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai nama dagang dan merk dagang tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merk Termohon I daftar No. 197.890 sama dalam ucapan maupun susunan kata dengan nama dagang serta merk Pemohon;
4. Menyatakan batal pendaftaran merk no. 197.890 dalam daftar umum atas nama Termohon I dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Termohon II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran No. 197.890 dalam daftar umum;
6. Menghukum Termohon I membayar ongkos perkara ini, yang hingga kini dirancang sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 1988 oleh kami : **Moerdijatun, SH.** Hakim Ketua Majelis, **Hasan Basri Pase, SH.** dan **Soengkono, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 1988 No. 323/PDT-/G.D/1988/PN.JKT PST., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dihadiri oleh Samito Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh kuasa kedua belah pihak yang berperkara.
